



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

KZR 10/25

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
JNEU: ja

FRAND-Einwand III

AEUV Art. 102 Abs. 2 Buchst. b, c

- a) Die fortdauernde Lizenzbereitschaft des Benutzers ist unabdingbare Voraussetzung einer erfolgreichen Lizenzverhandlung und damit auch für den Vorwurf eines Missbrauchs von Marktmacht gegenüber dem Patentinhaber bei deren Scheitern. Sie behält auch dann ihre Bedeutung, wenn der Patentinhaber dem Benutzer ein Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags unterbreitet hat.
- b) Nimmt der Benutzer ein Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers nicht an und lehnt dieser ein Gegenangebot ab, so hat der Benutzer alsbald danach eine angemessene Sicherheit zu leisten.

PatG § 139 Abs. 1 Satz 3

Wer von der Lehre eines standardessenziellen Patents Gebrauch macht, zugleich aber durch sein Verhalten gegenüber dem Patentinhaber zu erkennen gibt, dass er nicht lizenzwillig ist, kann sich regelmäßig nicht darauf berufen, der Unterlassungsanspruch begründe für ihn eine nicht gerechtfertigte Härte.

BGH, Urteil vom 27. Januar 2026 - KZR 10/25 - OLG München

LG München I

ECLI:DE:BGH:2026:270126UKZR10.25.0

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. Januar 2026 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Roloff, die Richter Dr. Deichfuß und Dr. Tolkmitt, die Richterin Dr. Vogt-Beheim und den Richter Dr. Kochendörfer

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 20. März 2025 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist seit dem 27. September 2019 im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents 2 102 619 (Klagepatents), das am 24. Oktober 2007 unter Inanspruchnahme der Priorität einer US-amerikanischen Anmeldung vom 24. Oktober 2006 angemeldet wurde und eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Codieren von Audiosignalen betrifft. Die Rechtsvorgängerin der Klägerin hat das Klagepatent gegenüber der Standardisierungsorganisation ETSI (ETSI = European Telecommunications Standards Institute) als essenziell für den EVS-Standard (EVS = Enhanced Voice Services) deklariert und ihre Bereitschaft erklärt, jedem Interessenten die Nutzung zu FRAND-Bedingungen (FRAND = fair, reasonable and non-discriminatory) zu gestatten.
- 2 Die Beklagte hat in der Vergangenheit in Deutschland mobile Endgeräte angeboten und vertrieben, die einen Codierer umfassen, der den EVS-Standard (EVS = Enhanced Voice Services) unterstützt. Nach ihrem Vorbringen unterstützen die von ihr vertriebenen mobilen Endgeräte seit Februar 2022 diesen Standard nicht mehr.
- 3 Die Klägerin sieht in dem Angebot der angegriffenen mobilen Endgeräte eine Verletzung ihrer Rechte aus dem Klagepatent. Sie hat die Beklagte zunächst mit einer beim Landgericht am 11. Oktober 2019 eingegangenen Klage auf Auskunft und Rechnungslegung in Anspruch genommen und Feststellung der Schadensersatzpflicht begehrt. Mit Schriftsatz vom 19. Februar 2021 hat sie die Klage erweitert und begehrt nunmehr auch die Verurteilung zu Unterlassung, Vernichtung und Rückruf.
- 4 Das Landgericht hat die Beklagte im Wesentlichen antragsgemäß verurteilt. Während des Berufungsverfahrens hat das Patentgericht im parallel von der Beklagten geführten Nichtigkeitsverfahren das Klagepatent mit rechtskräftigem Urteil vom 16. September 2022 teilweise für nichtig erklärt. Die Berufung der Be-

klagen ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision begehrt die Beklagte vollständige Abweisung der Klage. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

5 Die zulässige Revision bleibt in der Sache ohne Erfolg.

6 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet (OLG München, GRUR 2025, 738 - Sprachsignalcodierer):

7 Mit dem Angebot und Vertrieb der angegriffenen mobilen Endgeräte, in die der EVS-Standard implementiert war, habe die Beklagte vom Gegenstand der Patentansprüche 10 und 29 des Klagepatents Gebrauch gemacht. Daher stünden der Klägerin die ihr vom Landgericht zugesprochenen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf, Vernichtung und Schadensersatz zu.

8 Der Unterlassungsanspruch sei nicht wegen Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen. Wie die Beklagte selbst vortrage, habe sie inzwischen eine Umgehungslösung umgesetzt und vertreibe Geräte ohne EVS-Funktionalität. Anhaltspunkte dafür, dass sie hierdurch nachhaltig schwerwiegende Nachteile in Kauf nehmen müsse, seien nicht dargetan. Überdies komme die Anwendung von § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG regelmäßig nicht in Betracht, wenn der Verletzer von der Möglichkeit, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu nehmen, keinen Gebrauch mache. Die Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf seien nicht durch Erfüllung erloschen. Die entsprechenden Handlungen der Beklagten seien nur zur Abwendung der Vollstreckung erfolgt.

- 9 Die Berufung der Beklagten auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand bleibe ohne Erfolg. Insoweit könne offenbleiben, ob die Klägerin eine marktbeherrschende Stellung habe. Für die Beurteilung der Frage, ob die gerichtliche Geltendmachung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs durch den Inhaber eines standardessenziellen Patents als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung anzusehen sei, komme es nach der Rechtsprechung des Unionsgerichtshofs grundsätzlich auf die Einhaltung bestimmter Schritte an. Der Patentinhaber habe den Nutzer vor Erhebung einer Unterlassungsklage auf die behauptete Patentverletzung hinzuweisen und ihm, wenn dieser seine Lizenzbereitschaft bekunde, ein Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu unterbreiten und eine angemessene Zeit abzuwarten. Die strikte Einhaltung dieser Schritte dürfe aber nicht zum Selbstzweck werden, vielmehr sei in Bezug auf jeden dieser Schritte nach deren Sinn und Zweck zu fragen und danach, ob sich eine Partei zu einem späteren Zeitpunkt im gerichtlichen Verfahren nach Treu und Glauben auf rein formale Fehler bei einem solchen Schritt berufen könne.
- 10 Eine hinreichende Verletzungsanzeige sei jedenfalls in der Einreichung der Klage auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht vom Oktober 2019 zu sehen. Der Auffassung der Beklagten, ein Verletzungshinweis müsse schon vor Erhebung einer solchen Klage erfolgen, sei nicht zu folgen. Es könne offenbleiben, ob die Beklagte bereits mit ihrem Schreiben vom 26. November 2019 ihre Lizenzwilligkeit hinreichend bekundet habe. Jedenfalls könne sich die Klägerin auf das Fehlen einer solchen anfänglichen Erklärung der Lizenzbereitschaft nicht mehr berufen, nachdem sie der Beklagten ein Lizenzvertragsangebot unterbreitet habe. Ob das Vertragsangebot der Klägerin FRAND-Bedingungen entspreche, müsse nicht geprüft werden. Sei bereits das erste Angebot des Patentinhabers FRAND-gemäß, bestehe die einzig zulässige Reaktion des Benutzers in dessen Annahme. Entspreche es FRAND-Bedingungen nicht, führe dies nicht unabhängig vom weiteren Verhalten des Benutzers dazu, dass der kartellrechtliche Einwand durchgreife und die Unterlassungsklage

abzuweisen sei. Auch in diesem Fall träfen den Benutzer bestimmte Reaktionsobliegenheiten. Der Benutzer sei gehalten, Bedenken gegen die vom Patentinhaber geforderten Bedingungen zu äußern und ein Gegenangebot zu unterbreiten.

11 Werde das Gegenangebot abgelehnt, müsse der Benutzer zudem eine angemessene Sicherheit leisten, die sich grundsätzlich an den Bedingungen des letzten Lizenzvertragsangebots des Patentinhabers zu orientieren habe. Beinhaltete dieses Angebot eine weltweite Portfoliolizenz, müsse die Sicherheit die dafür anfallende Lizenzgebühr abdecken. Zugleich müsse der Benutzer verbindlich erklären, dass der Patentinhaber die Sicherheit erhalte, wenn sich sein Angebot bei späterer Prüfung als FRAND-gemäß erweise und eine Patentverletzung rechtskräftig festgestellt werde.

12 Die von der Beklagten geleistete Sicherheit in Höhe von 10.000 € sei unzureichend. Auch die nach Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht erfolgte Erhöhung der Sicherheit um 1 Million US-Dollar sei unzureichend. Die Beklagte habe sich damit nicht am letzten Angebot der Klägerin orientiert und sich nicht in geeigneter Weise zur Annahme dieses Angebots für den Fall verpflichtet, dass es sich als FRAND-gemäß erweise.

13 II. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Revisionsrechtszug im Ergebnis stand.

14 1. Rechtsfehlerfrei und von der Revision unbeanstandet hat das Berufungsgericht entschieden, dass die Beklagte durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen mobilen Endgeräte (schuldhaft) das Patent der Klägerin verletzt hat. Dies begründet die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf, Herausgabe zur Vernichtung und Schadensersatz (§ 139 Abs. 1, Abs. 2, § 140a Abs. 1 und 3, § 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB).

15 2. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der von der
Beklagten erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand gegen die geltend
gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung nicht durch-
greift.

16 Ob die Klägerin als Inhaberin des Klagepatents über eine marktbeherr-
schende Stellung verfügt, bedarf keiner Entscheidung. Auch wenn dies zuguns-
ten der Beklagten unterstellt wird, fehlt es an einem Missbrauch dieser Stellung
durch die Klägerin im Sinne von Art. 102 AEUV.

17 a) Die Frage, ob die Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung
missbräuchlich ist, ist anhand einer umfassenden Würdigung und Abwägung der
betroffenen Interessen unter Berücksichtigung der auf die Freiheit des Wettbe-
werbs gerichteten Zielsetzung von Art. 102 AEUV zu beantworten. Diese Interes-
senabwägung kann immer nur einzelfallbezogen vorgenommen werden (EuGH,
Urteil vom 6. Oktober 2015 - C-23/14, NZKart 2015, 476 Rn. 29 - Post Dänemark;
EuGH, Urteil vom 19. April 2018 - C-525/16, NZKart 2018, 225 Rn. 31 - Portugie-
sische Urheberechtsverwertungsgesellschaft; BGH, Urteil vom 23. Juni 2020
- KVR 69/19, BGHZ 226, 67 Rn. 98 - Facebook). Das nationale Gericht wendet
insoweit Art. 102 AEUV unter Wahrung seiner nationalen Verfahrensautonomie
im Lichte der unionsrechtlichen Grundsätze der Effektivität und Äquivalenz un-
mittelbar an (BGH, Beschluss vom 17. September 2024 - KRB 101/23, BGHSt
68, 308 = NZKart 2025, 31 Rn. 34 - Submissionsabsprache Kraftwerkstechnik).

18 b) Wie der Senat im Anschluss an die Rechtsprechung des Unionsge-
richtshofs (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 - Hua-
wei/ZTE) bereits entschieden hat, kann die Klage eines Patentinhabers, der sich
gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Lizenzen zu
FRAND-Bedingungen zu erteilen, einen Missbrauch seiner marktbeherrschenden
Stellung darstellen, wenn und soweit sie geeignet ist zu verhindern, dass
dem Standard entsprechende Produkte auf den Markt gelangen oder auf diesem
erhältlich bleiben (BGH, Urteil vom 5. Mai 2020 - KZR 36/17, BGHZ 225, 269 =

GRUR 2020, 961 - FRAND-Einwand I; Urteil vom 24. November 2020 - KZR 35/17, BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 - FRAND-Einwand II). Missbräuchlich können danach Klageanträge sein, die auf Unterlassung, Rückruf und Entfernung von Produkten aus den Vertriebswegen oder auf Vernichtung gerichtet sind.

- 19 Wie der Unionsgerichtshof betont hat, ist es auch dem Inhaber eines standardessenziellen Patents nicht schlechthin untersagt, sein Patent durch die Geltendmachung von Unterlassungs- und anderen Ansprüchen durchzusetzen (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 46, 58 - Huawei/ZTE). Er muss die Benutzung seines Patents nur dann dulden, wenn er demjenigen, der von der geschützten technischen Lehre Gebrauch macht, dies entweder gestattet hat oder bei Beachtung seiner Verpflichtung, seine Marktmacht nicht zu missbrauchen, jedenfalls gestatten muss (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 53, 58 - Huawei/ZTE). Die Verpflichtung zur Lizenzierung setzt voraus, dass derjenige, der das Patent benutzen will oder bereits benutzt und patentgemäße Produkte auf den Markt gebracht hat, obwohl er über keine Lizenz verfügt, bereit ist, eine Lizenz an diesem Patent zu FRAND-Bedingungen zu nehmen (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 54 - Huawei/ZTE). Da der Patentinhaber keinen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags hat, ist er darauf verwiesen, Ansprüche wegen Patentverletzung gegen denjenigen durchzusetzen, der zwar die geschützte technische Lehre benutzen, einen Lizenzvertrag hierüber aber nicht abschließen will. Erst mit den aus dem Ausschließlichkeitsrecht folgenden Befugnissen kann das Immaterialgut - hier die Erfindung - überhaupt zum Gegenstand von Marktprozessen werden (Mestmäcker/Schweitzer, Europäisches Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., § 30 Rn. 7 f.; Ullrich, GRUR Int. 1996, 555, 565 f.) und werden dem Rechteinhaber die Mittel an die Hand gegeben, um denjenigen, der die Erfindung benutzen will, zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu bewegen (vgl. zum spezifischen Gegenstand des Patentrechts: EuGH, Urteil vom 14. Juli 1981 - Rs 187/80, GRUR Int. 1982, 47 Rn. 4). Damit wird erreicht, dass die Parteien

bei der Vertragsanbahnung ihre Nutzenpräferenzen und Interessen offenbaren und - marktgerecht - wechselseitig koordinieren.

20 Um seiner besonderen Verantwortung als marktbeherrschendes Unternehmen gerecht zu werden und damit eine Klage auf Unterlassung oder Rückruf nicht als missbräuchlich anzusehen ist, muss der Patentinhaber jedoch gewisse Bedingungen erfüllen, die auf einen gerechten Ausgleich der betroffenen Interessen zielen (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 55 ff. - Huawei/ZTE).

21 Einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung stellt es dar, wenn der Patentinhaber Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung oder Rückruf von Produkten geltend macht, obwohl ihm der Verletzer ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags zu Bedingungen gemacht hat, die der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das Missbrauchs- oder das Diskriminierungsverbot zu verstoßen. Darüber hinaus kann sich die klageweise Geltendmachung dieser Ansprüche auch dann als missbräuchlich darstellen, wenn dem Patentinhaber anzulasten ist, dass er sich nicht hinreichend bemüht hat, der mit der marktbeherrschenden Stellung verbundenen besonderen Verantwortung gerecht zu werden und einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrags zu angemessenen Bedingungen zu ermöglichen.

22 In beiden Fällen ist die Klage nur deshalb missbräuchlich, weil dem lizenzwilligen Verletzer ein Anspruch darauf zusteht, dass ihm der Patentinhaber die Benutzung der geschützten technischen Lehre zu FRAND-Bedingungen vertraglich gestattet. Ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung ergibt sich danach grundsätzlich noch nicht aus vom Patentinhaber vor oder zu Beginn der Verhandlungen angebotenen Vertragsbedingungen als solchen, die, würden sie vertraglich vereinbart, den Lizenznehmer unbillig behindern oder diskriminieren könnten. Der Missbrauch der Marktmacht folgt vielmehr - nicht anders als in den Fällen der Belieferungsverweigerung oder des verweigerten Zugangs zu einer

Infrastruktureinrichtung des Marktbeherrschers - erst daraus, dass der Patentinhaber den nachgefragten Zugang zu der Erfindung schlechthin verweigert, oder aus unangemessenen Bedingungen für einen nachgefragten Zugang, von denen der Patentinhaber auch am Ende von Verhandlungen nicht abzurücken bereit ist (BGH, Beschluss vom 24. September 2002 - KVR 15/01, BGHZ 152, 84, 94 = NJW 2003, 748, 751 - Fährhafen Puttgarden I; Urteil vom 24. November 2020 - KZR 35/17, BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 54 - FRAND-Einwand II).

23 Aus der besonderen Verantwortung des marktbeherrschenden Patentinhabers folgt zunächst nur, dass er vor einer gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen auf Unterlassung, Rückruf oder Vernichtung den Patentverletzer zunächst auf die Verletzung des Klagepatents hinzuweisen hat, wenn dieser sich (möglicherweise) nicht bewusst ist, mit der Implementierung einer vom Standard geforderten technischen Lösung rechtswidrig von der Lehre des Patents Gebrauch zu machen (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 60 f. - Huawei/ZTE).

24 Da die FRAND-Verpflichtungserklärung im Grundsatz nichts daran ändert, dass derjenige, der von der technischen Lehre eines Patents Gebrauch machen will, hierzu eine Lizenz des Patentinhabers einholen muss (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 58 - Huawei/ZTE), ergeben sich weitere Verhaltenspflichten des marktbeherrschenden Patentinhabers erst und nur dann, wenn der Benutzer klar und eindeutig seinen Willen zum Ausdruck bringt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 63 - Huawei/ZTE), und in der Folge zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitwirkt.

25 Hat der Benutzer seine Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen erklärt, obliegt es dem Patentinhaber, ein konkretes schriftliches Angebot zum Abschluss eines solchen Lizenzvertrags zu unterbreiten. Dem Benutzer obliegt es sodann, auf dieses Angebot mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu

und Glauben zu reagieren. Dies impliziert, wie der Unionsgerichtshof betont hat, dass der Benutzer keine Verzögerungstaktik verfolgt (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 65 - Huawei/ZTE).

26 Wie der Bundesgerichtshof im Anschluss hieran bereits ausgeführt hat, kann - nicht anders als in Fällen eines verhandelten Zugangs zu einer Infrastruktureinrichtung - nur die Bereitschaft des Nutzers der Erfindung, den Zugang zu der geschützten technischen Lösung, den er sich durch die Patentverletzung bereits eigenmächtig verschafft hat, für die Zukunft auf eine lizenzvertragliche Grundlage zu stellen, die Anforderung an den marktbeherrschenden Patentinhaber rechtfertigen, dem Benutzer hierzu ein Angebot zu machen, dieses Angebot in einer den Umständen des Einzelfalls angemessenen Weise und Detailtiefe zu erläutern und sich auf eine Verhandlung über sein Angebot und gegebenenfalls ein Gegenangebot einzulassen, um auf diese Weise zu einem Lizenzvertrag zu gelangen, der die Benutzung des verletzten und gegebenenfalls weiterer Patente zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen regelt. Diese Bereitschaft des Nutzers ist das unerlässliche Gegenstück dazu, dass dem Patentinhaber abverlangt wird, die Verletzung des Klagepatents solange hinzunehmen, wie der Benutzer die nach der gegebenen Sachlage gebotenen und ihm möglichen und zumutbaren Bemühungen unternimmt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, um auf dieser Grundlage die patentgemäße Lehre weiterhin benutzen zu können (BGH, Urteil vom 24. November 2020 - KZR 35/17, BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 58 - FRAND-Einwand II).

27 Die beiderseitige Lizenzbereitschaft ist aber nicht nur deswegen von grundlegender Bedeutung, weil der Patentinhaber eine FRAND-Lizenz nur an einen hierzu bereiten Benutzer der Erfindung vergeben muss und überhaupt nur vergeben kann. Sie ist auch deswegen unentbehrlich, weil sich ein die gegenläufigen beiderseitigen Interessen ausbalancierendes, angemessenes Ergebnis in der Regel erst als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses erfassen lässt, in dem diese Interessen artikuliert und diskutiert werden, um auf diese Weise zu einem

beiderseits gewünschten fairen und angemessenen Interessenausgleich zu gelangen (BGH, Urteil vom 24. November 2020 - KZR 35/17, BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 59 - FRAND-Einwand II).

28 Wie der Unionsgerichtshof ausgeführt hat, obliegt es danach dem Benutzer, der das ihm vom Patentinhaber unterbreitete Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags nicht annehmen möchte, innerhalb kurzer Frist ein Gegenangebot zu unterbreiten, das aus seiner Sicht FRAND-Bedingungen entspricht. Wird dieses Angebot vom Patentinhaber abgelehnt, ist der Benutzer zudem gehalten, ab diesem Zeitpunkt eine angemessene Sicherheit zu leisten (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 66 f. - Huawei/ZTE).

29 Die Anforderungen an das Verhalten des Patentinhabers und an das Verhalten des Nutzers der Erfindung bedingen sich dabei wechselseitig. Da Maßstab der Prüfung dasjenige ist, was eine vernünftige Partei, die an dem erfolgreichen, beiderseits interessengerechten Abschluss der Verhandlungen interessiert ist, zur Förderung dieses Ziels in einem bestimmten Verhandlungsstadium jeweils tun würde, entziehen sich die im Einzelnen zu stellenden Anforderungen einer generellen Definition.

30 c) Die Rüge der Revision, die Klägerin habe die Beklagte nicht in der gebotenen Weise auf die Verletzung hingewiesen, greift nicht durch.

31 aa) Aus der Rechtsprechung des Unionsgerichtshofs ergibt sich für den Inhaber eines standardessenziellen Patents lediglich die Anforderung, dass er den angeblichen Verletzer vor der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder auf Rückruf der angegriffenen Produkte auf die Patentverletzung hinweist (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 71 - Huawei/ZTE). Dagegen erfordert die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen auf Schadensersatz oder Auskunft und Rechnungslegung keinen vorherigen Verletzungshinweis (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 74 f. - Huawei/ZTE).

32 Der sachliche Grund für diese Unterscheidung liegt darin, dass die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen auf Schadensersatz oder Auskunft und Rechnungslegung durch den Patentinhaber keine unmittelbaren Auswirkungen darauf hat, ob Produkte, die von seinen Wettbewerbern hergestellt werden, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 74 - Huawei/ZTE). Danach beziehen sich die aus der besonderen Verantwortung des Marktbeherrschers abgeleiteten Anforderungen an das Verhalten des Patentinhabers, der dem Vorwurf missbräuchlichen Verhaltens entgehen will, auf die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen auf Unterlassung und Rückruf (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 52, 54 f., 59-61, 71-73 - Huawei/ZTE). Entsprechendes gilt für den Anspruch auf Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse.

33 bb) Eine Vorlage an den Unionsgerichtshof nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist insoweit nicht geboten.

34 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union hat das Gericht eines Mitgliedstaates, dessen Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, eine vor ihm aufgeworfene Frage nach der Auslegung des Unionsrechts dem Gerichtshof der Europäischen Union vorzulegen. Die Vorlagepflicht besteht jedoch nicht, wenn das Gericht feststellt, dass diese Frage nicht entscheidungserheblich ist, dass die betreffende Vorschrift des Unionsrechts bereits Gegenstand einer Auslegung durch den Unionsgerichtshof war oder dass die richtige Auslegung des Unionsrechts derart offenkundig ist, dass für einen vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt. Ob ein solcher Fall gegeben ist, ist unter Berücksichtigung der Eigenheiten des Unionsrechts, der besonderen Schwierigkeiten seiner Auslegung und der Gefahr voneinander abweichender Gerichtsentscheidungen innerhalb der Union zu beurteilen (EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2021 - C-561/19, NJW 2021, 3303 Rn. 66 - Consorzio Italian Management u.a./Rete Ferroviaria Italiana SpA).

35 Die Frage, ob der Inhaber eines standardessenziellen Patents aufgrund seiner marktbeherrschenden Stellung dem Benutzer auch vor der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen auf Schadensersatz oder Auskunft und Rechnungslegung einen Verletzungshinweis erteilen muss, war bereits Gegenstand der erwähnten Entscheidung des Unionsgerichtshofs und ist geklärt. Auch die Europäische Kommission hat dies in ihrer in diesem Rechtsstreit vorgetragenen Stellungnahme nicht in Zweifel gezogen.

36 cc) Die Klägerin hat die Beklagte vor der gerichtlichen Geltendmachung der Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung auf die Verletzung hingewiesen.

37 Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Klägerin mit einer beim Landgericht im Oktober 2019 eingereichten Klage zunächst beantragt, die Beklagte zur Auskunft und Rechnungslegung zu verurteilen und die Verpflichtung zum Schadensersatz festzustellen. Die Revision zieht nicht in Zweifel, dass diese Klageschrift inhaltlich den Anforderungen an einen Verletzungshinweis (dazu BGH, Urteil vom 5. Mai 2020 - KZR 36/17, BGHZ 225, 269 = GRUR 2020, 961 Rn. 85 - FRAND-Einwand I) genügt. Erst im Februar 2021 hat die Klägerin die Klage erweitert und Verurteilung der Beklagten zu Unterlassung, Rückruf und Vernichtung beantragt. Ob sich die Beklagte im erreichten Sach- und Streitstand noch darauf berufen könnte, der Verletzungshinweis sei nicht vor Klageerhebung erfolgt, kann danach offenbleiben.

38 d) Es ist aus Rechtsgründen ferner nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht die Lizenzbereitschaft der Beklagten verneint hat, ohne die von der Klägerin unterbreiteten Lizenzvertragsangebote darauf zu prüfen, ob sie in jeder Hinsicht FRAND-Bedingungen entsprechen. Die Auffassung der Revision, aus der Rechtsprechung des Unionsgerichtshofs ergebe sich eine zwingende, strikt einzuhaltende Reihenfolge von Verfahrensschritten, trifft nicht zu. Insbesondere darf aus dem Verhalten des Benutzers nach der Übermittlung eines Angebots des Patentinhabers zum Abschluss eines Lizenzvertrags nicht nur dann auf

seine fehlende Lizenzbereitschaft geschlossen werden, wenn das Gericht zuvor positiv festgestellt hat, dass das Lizenzvertragsangebot FRAND-Bedingungen entspricht.

39 aa) Wie der Unionsgerichtshof ausgesprochen hat, missbraucht der Patentinhaber, der eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, seine marktbeherrschende Stellung durch die Erhebung einer Klage auf Unterlassung oder Rückruf patentverletzender Erzeugnisse grundsätzlich nicht, wenn er vor Erhebung der Klage den gebotenen Verletzungshinweis gegeben und dem Patentverletzer - nachdem dieser seinerseits seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen - ein konkretes Lizenzangebot zu solchen Bedingungen unterbreitet und hierzu insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat, sofern der Patentverletzer, obwohl er die geschützte technische Lehre weiterhin benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und in Übereinstimmung mit den Geboten von Treu und Glauben reagiert, was es insbesondere verbietet, dass er eine Verzögerungstaktik verfolgt (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 71 - Huawei/ZTE).

40 Der Unionsgerichtshof hat zur Begründung seiner Auffassung, dass es dem Patentinhaber obliege, dem Benutzer ein Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu unterbreiten, auf die zuvor gegenüber der Standardisierungsorganisation erklärte Lizenzbereitschaft verwiesen sowie darauf, dass der Patentinhaber in der Regel eher über die Informationen verfüge, die erforderlich sind, um darzulegen, warum ein solches Angebot weder missbräuchlich überhöht noch diskriminierend ist (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 64 - Huawei/ZTE).

41 Zugleich hat der Unionsgerichtshof ausgeführt, dass der Benutzer gehalten ist, auf dieses Angebot mit der gebotenen Sorgfalt zu reagieren und keine

Verzögerungstaktik anzuwenden. Auf den Einwand, die gerichtliche Geltendmachung eines Anspruchs auf Unterlassung, Rückruf oder Vernichtung sei rechtsmissbräuchlich, kann sich der Benutzer danach nur dann berufen, wenn er innerhalb einer kurzen Frist in der gebotenen Weise auf das Vertragsangebot des Patentinhabers reagiert (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 65 f. - Huawei/ZTE).

42 Der Unionsgerichtshof betont mithin die beiderseitige Verpflichtung zu einem konstruktiven Austausch, durch den ein gerechter Ausgleich der betroffenen Interessen erreicht werden soll. Dabei ist den besonderen rechtlichen und tatsächlichen Umständen des konkreten Falls gebührend Rechnung zu tragen. Die Prüfung eines FRAND-Einwands unterscheidet sich insofern nicht von anderen Fällen des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung.

43 bb) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, der Umstand, dass der Unionsgerichtshof ein konkretes schriftliches Lizenzangebot des Patentinhabers zu FRAND-Bedingungen verlange, nachdem der Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht habe, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, stehe einem Verständnis der Obliegenheit der Lizenzbereitschaftserklärung als einer Art Dauerzustand oder fortgesetzter Handlung entgegen.

44 Die Revision berücksichtigt nicht hinreichend, dass sich der Missbrauch von Marktmacht in Fällen der vorliegenden Art aus der Weigerung des Marktbeherrschers ergibt, den Anspruch eines Unternehmens der Marktgegenseite auf rechtmäßigen Zugang zu der Erfindung zu erfüllen und hierzu eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 53 - Huawei/ZTE). Es ist der missbräuchliche Charakter dieser Weigerung, der der klageweisen Inanspruchnahme aus dem Patent entgegengehalten werden kann (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 54 - Huawei/ZTE). Eine missbräuchliche Verweigerung durch den marktbeherrschenden Patentinhaber setzt zwingend ein fortdauerndes Verlangen des Verletzers nach Abschluss eines Vertrags zu FRAND-Bedingungen und

dessen Bereitschaft zur Mitwirkung am Zustandekommen eines solchen Vertrags voraus, ohne die eine "Verweigerung" des Patentinhabers ins Leere ginge (BGH, Urteil vom 24. November 2020 - KZR 35/17, BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 66 - FRAND-Einwand II).

45 Für die erforderliche Lizenzbereitschaft des Benutzers reicht es nicht aus, dass eine ernsthafte und endgültige Weigerung des Patentverletzers, eine Nutzungsvereinbarung zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, nicht festgestellt werden kann. Denn dies verkennt den auch vom Unionsgerichtshof hervorgehobenen Grundsatz, dass derjenige, der von der technischen Lehre Gebrauch machen will, dazu eine Lizenz einholen muss (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 58 - Huawei/ZTE). Der Patentverletzer hat sich den Zugang zur Nutzung der Erfindung, für die er ein angemessenes Entgelt schuldet, aber bereits eigenmächtig und damit - jedenfalls zunächst - unentgeltlich verschafft, so dass ein Hinauszögern der Auflösung des Interessenkonflikts durch Abschluss eines zu einer Gegenleistung verpflichtenden Vertrags, anders als bei Ansprüchen auf Belieferung oder Zugang zu einer Infrastruktureinrichtung, nicht den Marktbeherrscher, sondern die Marktgegenseite begünstigt. Die Verzögerungstaktik, die der Verletzer nicht betreiben darf und die, wie der Unionsgerichtshof ausdrücklich ausgesprochen hat (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 71 - Huawei/ZTE), einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung ausschließt, besteht deshalb typischerweise gerade darin, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen nicht schlichtweg abzulehnen, sondern ihn vorgeblich anzustreben, aber die Findung einer angemessenen Lösung im Einzelnen zu hintertreiben oder zumindest so lange wie möglich hinauszuschieben.

46 Die fortdauernde Lizenzbereitschaft des Benutzers ist danach unabdingbare Voraussetzung einer erfolgreichen Lizenzverhandlung und damit auch für den Vorwurf eines Missbrauchs von Marktmacht gegenüber dem Patentinhaber bei deren Scheitern. Sie behält auch dann ihre Bedeutung, wenn der Patentinhaber dem Benutzer ein Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags unterbreitet

hat (BGH, Urteil vom 24. November 2020 - KZR 35/17, BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 69 - FRAND-Einwand II).

47 cc) Die Vorgaben, die der Unionsgerichtshof entwickelt hat, sind darauf gerichtet, Verhandlungen über die Bedingungen einer Lizenzierung zu ermöglichen, bei denen weder der Patentinhaber seine marktbeherrschende Stellung zur Durchsetzung überhöhter Preise oder diskriminierender Konditionen missbrauchen, noch der Benutzer durch eine Verzögerungstaktik die Bemühungen des Patentinhabers um die Herbeiführung eines Lizenzvertrags zu FRAND-Konditionen ins Leere laufen lassen kann (Meier-Beck, GRUR Patent 2024, 411 Rn. 26). Aufgabe solcher Verhandlungen ist es, ein faires und angemessenes Endergebnis hervorzubringen und zu diesem Ziel die beiderseitigen Interessen zu artikulieren und tatsächliche und rechtliche Gesichtspunkte zur Diskussion zu stellen, die aus Sicht wenigstens einer Verhandlungspartei für dieses Ergebnis von Bedeutung sein können.

48 Hat der Patentinhaber dem Nutzer der Erfindung ein zumindest im Wesentlichen vollständiges Vertragsangebot gemacht und insbesondere die Ermittlung der geforderten Lizenzgebühr im gebotenen Umfang erläutert, obliegt es diesem, das Angebot darauf zu überprüfen, ob es seinem Inhalt nach weitere Informationen des Patentinhabers erforderlich macht und ob und gegebenenfalls inwiefern die Struktur des Angebots oder einzelne seiner Regelungen, insbesondere die Schutzrechte, die der Vertrag umfassen soll, und die Höhe und Berechnungsweise der Lizenzgebühr, aus seiner Sicht FRAND-Bedingungen (möglicherweise) nicht entsprechen. Gegebenenfalls ist er gehalten, ein Gegenangebot zu unterbreiten.

49 Der Benutzer muss sich mithin mit dem Angebot in einer Weise auseinandersetzen, die erkennen lässt, dass er nunmehr das Ziel verfolgt, alsbald zu einem beiderseits interessengerechten Ergebnis zu gelangen. Dafür kommt es, anders als die Revision meint, nicht darauf an, ob und inwieweit der Inhalt des

Vertragsangebots des Patentinhabers bereits in jeder Hinsicht den Anforderungen des abzuschließenden Vertrags an faire, angemessene und nicht-diskriminierende Bedingungen der Nutzung der Vertragsschutzrechte entspricht (BGH, Urteil vom 24. November 2020, BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 72 - FRAND-Einwand II). Dem steht entgegen, dass ein missbräuchliches Verhalten des Inhabers eines standardessenziellen Patents nicht bereits in der Übermittlung eines Angebots zu sehen ist, das nicht in jeder Hinsicht FRAND-Bedingungen entspricht, sondern (erst) in der Weigerung, eine Lizenz zu solchen Bedingungen zu erteilen (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 53 - Huawei/ZTE; BGH, Urteil vom 24. November 2020 - KZR 35/17, BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 76 - FRAND-Einwand II).

50 Der Inhalt eines komplexen Lizenzvertrags kann weder außerprozessual noch in einem gerichtlichen Verfahren abstrakt daraufhin überprüft werden, ob sämtliche Vertragsbedingungen den Anforderungen an eine faire, angemessene und nicht-diskriminierende Ausgestaltung der Nutzung der Vertragsschutzrechte genügen. Auch dem Patentinhaber wird es oft nicht ohne Weiteres möglich sein, die dafür erforderlichen Bedingungen einseitig - und ohne Abgleich mit den Interessen des Benutzers - zu erkennen. Ob die Ausgestaltung eines Lizenzvertrags den Anforderungen des Art. 102 AEUV entspricht, lässt sich regelmäßig nur dann beurteilen, wenn von derjenigen Partei, die eine von der anderen vorgeschlagene Vertragsbedingung nicht oder jedenfalls nicht ohne Weiteres akzeptieren will, diejenigen Gesichtspunkte geltend gemacht werden, die aus Sicht dieser Partei gegen die Angemessenheit der Vertragsbedingung sprechen oder diese Angemessenheit zumindest zweifelhaft erscheinen lassen, und wenn sodann die andere Partei diesen Bedenken entweder durch eine Änderung oder Ergänzung ihres Vorschlags Rechnung trägt oder aber erläutert, warum die Bedenken aus ihrer Sicht nicht durchgreifen (vgl. BGH, Beschluss vom 24. September 2002 - KVR 15/01, BGHZ 152, 84, 97 = NJW 2003, 748, 752 - Fährhafen Puttgarden I).

- 51 Insbesondere für die Frage, ob die geforderte Lizenzgebühr diskriminierend ist, kommt es vielfach auf die konkreten Verhältnisse des Benutzers an, etwa darauf, auf welchen Märkten er in welchem Umfang tätig ist, auf welchem Preisniveau seine Produkte im Verhältnis zu denen der bisherigen Lizenznehmer und anderer Wettbewerber angesiedelt sind, welchen Marktanteil er hat und wie seine Bonität einzuschätzen ist. Von einem Benutzer, der ernsthaft daran interessiert ist, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, darf daher erwartet werden, dass er entsprechende Einwendungen gegen ein Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers alsbald erhebt. Ohne entsprechende Informationen fehlt es auch dem Gericht an einer zuverlässigen Grundlage für die Beurteilung der Frage, ob ein Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers FRAND-gemäß ist.
- 52 Dabei liegt auf der Hand, dass Argumente und Gegenargumente durch die im Ausgangspunkt gegenläufigen Interessen der Parteien bestimmt werden. Gerade deswegen bedarf es aber eines Verhandlungsprozesses, an dessen Ende ein von beiden Seiten angestrebter angemessener Interessenausgleich steht. Selbst wenn die Bemühungen der Parteien um eine einvernehmliche Lösung letztlich scheitern, können diese Argumente, da sie Anhaltspunkte dafür bieten, welche Interessen im Einzelnen zu berücksichtigen und wie sie zu gewichten sind, die Grundlage einer gegebenenfalls notwendigen gerichtlichen Entscheidung dafür bilden, inwieweit die zu den einzelnen Streitpunkten vertretenen widerstreitenden Auffassungen mit dem Gebot der Verpflichtung zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen vereinbar sind.
- 53 dd) Nach dem vom Unionsgerichtshof entwickelten Verhandlungsmodell ist es mithin nicht entbehrlich, dass der Benutzer innerhalb kurzer Frist auf ein Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers reagiert und erläutert, welche der vorgeschlagenen Konditionen aus seiner Sicht FRAND-Bedingungen nicht entsprechen.

54 (1) Dies zeigt sich besonders deutlich, wenn - wie hier - der Abschluss eines Lizenzvertrags in Rede steht, der nicht nur das Klagepatent, sondern ein mehrere Schutzrechte umfassendes Portfolio zum Gegenstand hat und über das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hinausreicht, und die Meinungsverschiedenheiten der Parteien in erster Linie Art und Höhe der Lizenzgebühr betreffen (zur grundsätzlichen kartellrechtlichen Unbedenklichkeit der Forderung nach einer Portfoliolizenz bereits BGH, Urteil vom 5. Mai 2020 - KZR 36/17, BGHZ 225, 269 = GRUR 2020, 961 Rn. 78 - FRAND-Einwand I).

55 Für die Beurteilung, ob eine vom Patentinhaber geforderte Lizenzgebühr rechtmisbräuchlich überhöht ist oder nicht, kommt unter anderem der Frage Bedeutung zu, ob und wenn ja welche anderen Patente des das Klagepatent umfassenden Portfolios standardessenziell und rechtsbeständig sind und verletzt werden. Eine Klärung dieser Frage innerhalb angemessener Zeit ist dem Zivilgericht mit den ihm im Verletzungsprozess zur Verfügung stehenden Mitteln praktisch nicht möglich (Meier-Beck, GRUR Patent 2024, 411 Rn. 33; Müller/Henke, Mitt. 2016, 62, 64; McGuire, Mitt. 2018, 297, 307). Die Auffassung der Revision, welcher die Europäische Kommission beigetreten ist, der Benutzer sei erst dann gehalten, auf das Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers zu reagieren, wenn das Gericht positiv festgestellt habe, dass dieses in jeder Hinsicht FRAND-Bedingungen entspreche, führte daher in aller Regel dazu, dass eine Entscheidung über die Berechtigung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands auf unabsehbare Zeit verzögert werden könnte. Dagegen zielt das vom Unionsgerichtshof entwickelte Verhandlungsmodell darauf, zügig zu einem gerechten Ausgleich der betroffenen Interessen zu kommen.

56 (2) Der Hinweis der Revision, den Interessen des Patentinhabers werde dadurch ausreichend Rechnung getragen, dass ihm bei Vorliegen einer Patentverletzung jedenfalls ein verzinslicher Anspruch auf Schadensersatz zustehe, rechtfertigt keine andere Beurteilung.

57 Diese Auffassung lässt außer Betracht, dass der Patentinhaber das Risiko trägt, dass der Benutzer während der Zeit, die für die umfassende Prüfung des Lizenzvertragsangebots des Patentinhabers verstreicht, in die Insolvenz fällt. Denn nach Ansicht der Revision ist der Benutzer erst dann gehalten, eine Sicherheit zu leisten, wenn geklärt ist, dass sowohl das Vertragsangebot des Patentinhabers als auch das Gegenangebot des Benutzers FRAND-gemäß ist. Bei dieser Betrachtungsweise könnte der Patentinhaber zudem den wirtschaftlichen Wert seines Portfolios nur dann realisieren, wenn er Schadensersatzansprüche für sämtliche Patente und in allen Staaten, in denen Schutz besteht, durchsetzt. Im Übrigen würde der Verweis auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen die oben genannte und vom Unionsgerichtshof anerkannte Funktion immaterialgüterrechtlicher Ausschließlichkeitsrechte in Frage stellen und damit auch den vom Gerichtshof angestrebten gerechten Ausgleich der betroffenen Interessen gefährden.

58 ee) Erklärt der Benutzer zunächst, etwa nach einem Verletzungshinweis, seine Lizenzbereitschaft im oben erläuterten Sinn, gibt dies zwar dem Patentinhaber Anlass, ein Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags vorzulegen und zu erläutern. Der Aufwand, der mit einer umfassenden gerichtlichen Prüfung darauf einhergeht, ob die vom Patentinhaber geforderten Konditionen FRAND-Bedingungen entsprechen, ist jedoch nicht gerechtfertigt, wenn das nachfolgende Verhalten des Benutzers erkennen lässt, dass diese Erklärung ein bloßes Lippenbekenntnis war oder dass seine Bereitschaft, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, inzwischen entfallen ist.

59 Eine fehlende Lizenzbereitschaft kann danach insbesondere darin zum Ausdruck kommen, dass es der Benutzer versäumt, auf das Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers in angemessener Zeit und Weise zu reagieren (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 65 - Huawei/ZTE). Sie kann sich ferner darin zeigen, dass es der Benutzer, nachdem ein von ihm unterbreitetes Gegenangebot vom Patentinhaber abgelehnt worden ist, versäumt,

eine angemessene Sicherheit zu leisten und eine Abrechnung über erfolgte Benutzungshandlungen vorzulegen (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 67 - Huawei/ZTE).

60 Die in der Entscheidung des Unionsgerichtshofs angesprochenen, den Benutzer treffenden Obliegenheiten stehen mithin insofern in einem sachlichen Zusammenhang, als ihre Beachtung als Anzeichen dafür anzusehen ist, dass der Benutzer ernsthaft daran interessiert ist, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen.

61 Danach ist daran festzuhalten, dass eine angemessene Auseinandersetzung des Benutzers mit einem Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers bereits dann erwartet werden darf, wenn dieser ein zumindest im Wesentlichen vollständiges Vertragsangebot unterbreitet und erläutert hat.

62 ff) Eine erneute Vorlage an den Unionsgerichtshof ist auch in Bezug auf diesen Punkt nicht geboten. Vernünftige Zweifel an der richtigen Auslegung des Unionsrechts bestehen nicht. Die Stellungnahme der Europäischen Kommission rechtfertigt keine abweichende Beurteilung.

63 (1) Wie oben bereits erwähnt wurde, beurteilt sich die Frage, ob ein Verhalten als missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung zu qualifizieren ist, anhand einer umfassenden Würdigung und Abwägung der betroffenen Interessen, die nur einzelfallbezogen vorgenommen werden kann. Entsprechend hat der Unionsgerichtshof auch in der Entscheidung Huawei/ZTE betont, dass bei der Beurteilung der Frage, ob die gerichtliche Geltendmachung eines auf ein standardessenzielles Patent gestützten Anspruchs auf Unterlassung oder Rückruf gegen Art. 102 AEUV verstößt, den besonderen rechtlichen und tatsächlichen Umständen des konkreten Falls gebührend Rechnung zu tragen ist (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2016, 763 Rn. 56 - Huawei/ZTE). Zugleich hat der Unionsgerichtshof deutlich gemacht, dass es dem nationalen Gericht obliegt zu prüfen, ob die von ihm genannten Kriterien nach den Umständen des konkreten Falls maßgeblich und erfüllt sind (EuGH,

Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2016, 763 Rn. 70 - Huawei/ZTE). Diese Prüfung hat das nationale Gericht unter Beachtung der unionsrechtlichen Grundsätze der Effektivität und Äquivalenz nach seinem nationalen Verfahrensrecht vorzunehmen. Das steht einem Verständnis der Entscheidung des Unionsgerichtshofs entgegen, nach welchem aus Art. 102 AEUV abzuleiten ist, dass das nationale Gericht bei Geltendmachung des kartellrechtlichen Zwangslizenz Einwands unabhängig von den konkreten Umständen des Einzelfalls stets eine bestimmte Prüfungsreihenfolge zu beachten hat.

64 (2) Der Senat verkennt nicht, dass das in letzter Instanz entscheidende Gericht eines Mitgliedsstaats nur dann davon ausgehen darf, dass an der richtigen Auslegung des Unionsrechts keine vernünftigen Zweifel bestehen, wenn es überzeugt ist, dass auch für die Gerichte der übrigen Mitgliedstaaten und den Gerichtshof die gleiche Gewissheit bestünde (EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2021 - C-561/19, NJW 2021, 3303 Rn. 40 - Consorzio Italian Management u.a./Rete Ferroviaria Italiana SpA).

65 Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. Die Revision zeigt nicht auf, dass die Gerichte anderer Mitgliedstaaten bezüglich der hier interessierenden Fragen zu einer anderen Auslegung von Art. 102 AEUV gelangt sind oder die Entscheidung des Unionsgerichtshofs im Fall Huawei/ZTE anders deuten als der Bundesgerichtshof. Dafür ist auch sonst nichts ersichtlich. Auch aus der Stellungnahme der Europäischen Kommission ergeben sich hierfür keine Anhaltspunkte.

66 (a) Der Gerichtshof Den Haag hat bereits 2019 dargelegt, dass die Entscheidung des Unionsgerichtshofs nicht dahin zu verstehen ist, dass der kartellrechtliche Zwangslizenz einwand stets durchgreift, wenn der Patentinhaber einen der erwähnten Schritte nicht vollständig erfüllt, sondern stets die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Gerichtshof Den Haag, GRUR Int. 2020, 174, unter 4.12 bis 4.19; s. ferner Gerichtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2019:3537 unter 4.167 ff., abrufbar unter <https://uitspraken.rechtspraak.nl>).

67 Nach Auffassung des Gerichtshofs Den Haag entsprach es nicht der Absicht des Unionsgerichtshofs, strikte und in jedem Fall vom Inhaber eines standardessenziellen Patents zu beachtende Vorgaben aufzustellen. Die dort aufgeführten Schritte seien vielmehr als Leitlinien für Verhandlungen zwischen den Beteiligten nach Maßgabe von Treu und Glauben zu verstehen. Dem ist der Hoge Raad gefolgt und hat die Berufung verworfen (siehe Hoge Raad, Entscheidung vom 25. Februar 2022, ECLI:NL:HR:2022:296; sowie Stellungnahme des Procureur Generaal vom 2. Juli 2021, ECLI:NL:PHR:2021:670 unter 3.11 ff.; insbesondere 3.46 bis 3.50, 3.54; beides abrufbar unter <https://uitspraken.rechtspraak.nl>).

68 Im konkreten Fall hat der Gerichtshof Den Haag die dortige Beklagte als nicht lizenzwillig angesehen, weil sie auf das Angebot der Patentinhaberin, einen Lizenzvertrag zu den üblicherweise von ihr geforderten Konditionen zu schließen, nicht geantwortet hat. Zudem hat er - nicht tragend - bemerkt, dass der Patentinhaber nicht gehalten sei, im Einzelnen darzulegen, dass das von ihm unterbreitete Angebot FRAND-Bedingungen entspreche, sondern dass es genüge, wenn er erläutere, welche Lizenzgebühren er fordere und wie er diese berechnet habe, und sich grundsätzlich bereit zeige, mit dem Benutzer in Verhandlungen zu treten.

69 (b) Nach Auffassung der Lokalkammer Mannheim des Einheitlichen Patentgerichts (Entscheidung vom 22. November 2024 - UPC CFI 210/2023, GRUR-RS 2024, 32250 Rn. 188 ff. - Panasonic/Oppo) ist der Benutzer stets gehalten, auf ein Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags seitens des Inhabers eines standardessenziellen Patents zu reagieren und mindestens seine Beanstandungen dagegen vorzubringen und um Nachbesserungen nachzusuchen.

70 Zur Begründung hat die Lokalkammer Mannheim darauf hingewiesen, dass eine Entscheidung darüber, ob ein Angebot des Patentinhabers FRAND-Bedingungen entspricht, allein auf der Grundlage der konkreten Verhandlungen

und des Verhaltens der Parteien beurteilt werden kann. Die Lokalkammer Mannheim hat hierzu auf die erwähnte Entscheidung des Gerichtshofs Den Haag und die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Bezug genommen. Die Entscheidung des Unionsgerichtshofs darf auch nach Auffassung der Lokalkammer Mannheim nicht dahin verstanden werden, dass ein Lizenzvertragsangebot zu prüfen sei, ohne das weitere Verhalten der Parteien zu berücksichtigen (EPG [LK Mannheim] vom 22. November 2024 - UPC CFI 210/2023, GRUR-RS 2024, 32250 Rn. 201-203 und Rn. 212 f. - Panasonic/Oppo).

71 (c) Im gleichen Sinne hat die Lokalkammer München des Einheitlichen Patentgerichts entschieden (Entscheidung vom 18. Dezember 2024 - UPC CFI 9/2023, GRUR-RS 2024, 35919 Rn. 299 ff. - Huawei/Netgear).

72 Ob ein Lizenzvertragsangebot FRAND-Bedingungen entspricht, ist nach Auffassung der Lokalkammer nicht "autark", sondern auf der Grundlage der konkreten Verhandlungen und des Verhaltens der Parteien zu beurteilen. Die Unterbreitung eines ersten Angebots, das FRAND-Bedingungen nicht entspreche, sei nicht als Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung anzusehen, sondern als Ausgangspunkt der Verhandlungen, in deren Verlauf ein FRAND-gemäßes Angebot entwickelt werden solle (EPG [LK München] GRUR-RS 2024, 35919 Rn. 307 bis 312 - Huawei/Netgear, unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des erkennenden Senats sowie die oben erwähnten Entscheidungen des Gerichtshofs Den Haag und der Lokalkammer Mannheim des EPG).

73 (d) Der High Court für England und Wales hat gleichfalls die Auffassung vertreten, der Entscheidung des EuGH lasse sich keine Pflicht der nationalen Gerichte entnehmen, ein Angebot auf die tatsächliche Einhaltung der FRAND-Bedingungen zu prüfen. Entscheidend sei, ob Patentinhaber und Benutzer lizenzbereit seien, nicht aber die Feststellung, ob ein einzelnes Angebot FRAND ist oder nicht (High Court of England and Wales [J. Birss], [2017] EWHC 711 (pat) Rn. 738, 744 - Unwired Planet/Huawei). Diese Auffassung haben das Berufungsgericht (Court of Appeal [Lords Kitchin, Floyd, Lady Asplin], [2018]

EWCA Civ 2344 Rn. 230 ff.) und der Supreme Court (UK Supreme Court [Lords Reed, Hodge, Lady Black, Lords Briggs, Sales], [2020] UKSC 37 Rn. 146 ff.) bestätigt. Das englische Berufungsgericht hat in seiner Entscheidung zutreffend ausgeführt, der Unionsgerichtshof habe nicht entschieden, dass jede Abweichung von der in seiner Entscheidung angegebenen Abfolge von Schritten notwendig dazu führe, dass ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung anzunehmen sei. Vielmehr habe er entschieden, dass ein Missbrauch durch Erhebung der Unterlassungsklage zu verneinen sei, sofern diese Schritte beachtet werden ([2018] EWCA Civ 2344 Rn. 254).

74 (e) Die von der Revision angeführte Entscheidung des OLG Düsseldorf steht dem nicht entgegen. Auf die Frage, ob das Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers FRAND-Bedingungen entsprach, kam es für die dort zu treffende Entscheidung nicht an, weil das OLG Düsseldorf zu dem Ergebnis kam, es fehle schon an der grundsätzlichen Erklärung der Beklagten, lizenzbereit zu sein (OLG Düsseldorf GRUR 2022, 1136 Rn. 181 f. - Signalsynthese II).

75 (3) Der Hinweis der Europäischen Kommission, dass die Parteien des vorliegenden Rechtsstreits weitere Patentverletzungsstreitigkeiten führen, die sich nur insoweit unterscheiden, als sie auf unterschiedliche Patente der Klägerin gestützt sind, und die angerufenen Landgerichte Mannheim und München I zu unterschiedlichen rechtlichen Bewertungen hinsichtlich einiger Aspekte der wechselseitigen Pflichten des Patentinhabers und des Patentnutzers gekommen seien, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung.

76 Wie dem Senat aus den gleichfalls bei ihm anhängigen Verfahren KZR 25/24, KZR 26/24 und KZR 27/24 bekannt ist, kamen sowohl das Landgericht Mannheim als auch das Oberlandesgericht Karlsruhe als Berufungsgericht - ebenso wie das Landgericht München I und das Berufungsgericht im vorliegenden Rechtsstreit - zu dem Schluss, dass der kartellrechtliche Zwangslizenzewand wegen fehlender Lizenzbereitschaft der Beklagten nicht durchgreift. Mögliche Unterschiede in der Deutung der Entscheidung des Unionsgerichtshofs sind

damit jedenfalls nicht entscheidungserheblich und geben schon deshalb keinen Anlass zu einer erneuten Vorlage.

77 gg) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte sei entgegen ihren anderslautenden Erklärungen nicht lizenzbereit, wird durch die tatsächlichen Feststellungen getragen.

78 (1) Ein erstes Angebot der Klägerin zum Abschluss eines Lizenzvertrags datierte vom 25. Oktober 2019. Die Beklagte hat dieses Angebot erst knapp fünf Monate später mit Schreiben vom 17. März 2020 zurückgewiesen und damit, wie bereits das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht innerhalb einer angemessenen Frist reagiert.

79 (2) Auch auf die beiden am 6. Mai 2020 übermittelten Lizenzvertragsangebote der Klägerin, von denen eines eine laufende Lizenzgebühr, das andere eine Pauschallizenz vorsah, hat die Beklagte erst am 17. August 2020, also mehr als drei Monate später reagiert.

80 (3) Zusammen mit ihrem ersten Lizenzvertragsangebot hat die Klägerin der Beklagten einen Vorschlag zum Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung übermittelt. Die Beklagte hat erst am 26. Juni 2020 hierauf reagiert und eine Änderung des Entwurfs gefordert.

81 Eine solche Vertraulichkeitsvereinbarung ist regelmäßig Voraussetzung dafür, dass der Patentinhaber befugt ist, dem Benutzer Informationen über bereits mit dritten Unternehmen abgeschlossene Lizenzvereinbarungen zu übermitteln. Entsprechende Informationen können dazu beitragen, dem Benutzer die Einschätzung zu erleichtern, ob die ihm vom Patentinhaber angebotenen Konditionen FRAND-Bedingungen entsprechen. Von einem Benutzer, der den Abschluss einer Lizenzvereinbarung zu FRAND-Konditionen anstrebt, darf daher erwartet werden, dass er ein Interesse am zügigen Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung hat und alsbald auf ein entsprechendes Angebot reagiert. Dass die Beklagte auf einen entsprechenden Vorschlag der Klägerin erst nach

rund acht Monaten reagiert hat, hat bereits das Landgericht zutreffend als Hinweis darauf angesehen, dass die Beklagte nicht ernsthaft an einem zügigen Fortgang der Verhandlungen interessiert war.

82 (4) In die gleiche Richtung weisen die wechselnden Äußerungen der Beklagten zur Form der Lizenzzahlung.

83 Das erste Angebot der Klägerin sah eine laufende Lizenzgebühr vor. Am 6. Mai 2020 übermittelte die Klägerin der Beklagten zwei weitere Vertragsangebote, von denen eines eine laufende Lizenzgebühr, das andere eine pauschale Zahlung vorsah. Nachdem die Beklagte in einem Gespräch mit der Klägerin im Oktober 2020 Interesse an einer Vereinbarung bekundete, die eine Pauschallizenz vorsehe, übermittelte ihr die Klägerin am 3. November 2020 ein weiteres Angebot, das eine gegenüber dem vorherigen Angebot deutlich niedrigere pauschale Zahlung vorsah. Mit E-Mail ihres Geschäftsführers vom 11. November 2020 lehnte die Beklagte dieses Angebot unter anderem mit der Begründung ab, sie sei an einer Lizenz mit laufenden Lizenzzahlungen interessiert. Die von ihr selbst im weiteren Verlauf der Verhandlungen unterbreiteten Angebote sahen demgegenüber wieder Pauschalzahlungen vor. Wie das Landgericht zutreffend angenommen hat, lässt auch dieses Verhalten der Beklagten erkennen, dass sie eine Verzögerungstaktik verfolgte.

84 (5) Die fehlende Lizenzbereitschaft der Beklagten zeigt sich ferner darin, dass sie keine angemessene Sicherheit geleistet hat.

85 (a) Nimmt derjenige, der die Benutzung eines standardessenziellen Patents aufgenommen hat, ohne zuvor die Erlaubnis des Patentinhabers einzuholen, das ihm von diesem unterbreitete Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags nicht an, kann er sich nach der Rechtsprechung des Unionsgerichtshofs auf den missbräuchlichen Charakter einer Klage auf Unterlassung, Rückruf oder Vernichtung nur berufen, wenn er dem Patentinhaber innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot unterbreitet. Wird sein Gegenangebot ab-

gelehnt, hat er zudem ab diesem Zeitpunkt eine angemessene Sicherheit zu leisten. Die Berechnung der Sicherheit muss danach unter anderem die Zahl der in der Vergangenheit erfolgten Benutzungshandlungen in Bezug auf das Klagepatent umfassen (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 66 f. - Huawei/ZTE; BGH, Urteil vom 24. November 2020 - KZR 35/17, BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 77 - FRAND-Einwand II).

86 Die Klägerin unterbreitete der Beklagten seit Oktober 2019 mehrere Angebote zum Abschluss eines Lizenzvertrags über ihr Portfolio von Patenten betreffend den EVS-Standard. Diese unterschieden sich im Wesentlichen hinsichtlich der Art - Zahlung eines bestimmten Betrags für jedes verkaufte Gerät oder Pauschallizenz - und der Höhe der Lizenzgebühr.

87 (b) Die Auffassung der Revision, der Benutzer sei nur und erst dann gehalten, eine Sicherheit zu leisten, wenn das Gericht zuvor positiv festgestellt hat, dass das Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers in jeder Hinsicht FRAND-Bedingungen entspreche, trifft aus den oben bereits dargelegten Gründen nicht zu. Die Erbringung einer solchen Sicherheit ist geeignet zu belegen, dass der Benutzer ernsthaft Interesse am Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen hat und nicht lediglich bestrebt ist, die Vergütung für die bereits aufgenommene Benutzung der technischen Lehre des Patents möglichst lange hinauszuzögern.

88 (c) Entgegen der Auffassung der Revision begründet die Obliegenheit zur Stellung einer Sicherheit keinen unangemessenen Druck für den Patentnutzer. Sie stellt vielmehr sicher, dass sich ein Unternehmen, das die technische Lehre des Klagepatents benutzt, ohne zuvor die Zustimmung des Patentinhabers einzuholen, keinen unbilligen Vorteil gegenüber solchen Marktteilnehmern verschafft, die sich entschlossen haben, eine Lizenz vom Patentinhaber zu nehmen. Diese sind in der Regel vertraglich verpflichtet, quartalsweise über erfolgte Benutzungshandlungen Rechnung zu legen und auf dieser Grundlage die verein-

barten Lizenzgebühren zu zahlen. Soll die Befugnis zur Benutzung der Schutzrechte durch eine Pauschale abgegolten werden, sieht der Lizenzvertrag regelmäßig die Verpflichtung vor, zumindest einen wesentlichen Teil der vereinbarten Summe unmittelbar nach Vertragsschluss zu zahlen.

89 Solange noch offen ist, ob und zu welchen Konditionen ein Lizenzvertrag zustande kommt, kann zwar vom Benutzer nicht gefordert werden, dass er Zahlungen an den Patentinhaber erbringt. Sachlich angemessen ist es jedoch, dass er mit Rücksicht darauf, dass er die geschützte technische Lehre bereits benutzt, seine Lizenzbereitschaft im oben erläuterten Sinn durch die Bereitstellung einer Sicherheit zu erkennen gibt, die die Realisierbarkeit der Ansprüche des Patentinhabers aus dem abzuschließenden Lizenzvertrag gewährleistet. Zugleich wird damit sichergestellt, dass der Patentinhaber nicht das Risiko einer während der Verhandlungen eintretenden Zahlungsunfähigkeit des Benutzers trägt.

90 (d) Dabei liegt es nicht im Belieben des Benutzers, zu welchem Zeitpunkt er eine solche Sicherheit leistet. Aus der Vorgabe des Unionsgerichtshofs, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt werden darf, ergibt sich vielmehr, dass er gehalten ist, die Sicherheit alsbald nach Ablehnung seines Gegenangebots zu erbringen (vgl. LG Düsseldorf, NZKart 2015, 545, 548; LG Düsseldorf - 4a O 73/14, juris Rn. 302).

91 Welche Vorgaben der Entscheidung des Unionsgerichtshofs in Bezug auf die Höhe einer vom Benutzer zu erbringenden Sicherheit im Einzelnen zu entnehmen sind, bedarf im Streitfall keiner abschließenden Entscheidung.

92 Ob der Auffassung des Berufungsgerichts beizutreten ist, wonach sich die Höhe der Sicherheit nach dem (letzten) Angebot des Patentinhabers zu richten hat, kann ebenfalls offenbleiben. Denn unabhängig davon hat die Beklagte keine angemessene Sicherheit geleistet.

93 Nach den tatrichterlichen Feststellungen hat die Beklagte auf ein erstes Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags seitens der Klägerin vom 25. Oktober 2019 dieser am 17. März 2020 ein Gegenangebot übermittelt. Nachdem die Klägerin dieses Gegenangebot am 6. Mai 2020 abgelehnt hat, hat die Beklagte am 8. Mai 2020 Auskunft über die im Zeitraum von 1. Juli 2018 bis Februar 2020 in Deutschland verkauften Mobiltelefone erteilt und einen Betrag in Höhe von 10.000 € beim Amtsgericht Mannheim hinterlegt. In der mündlichen Verhandlung in einem Parallelverfahren vor dem Landgericht Mannheim vom 26. März 2021 hat sie ein weiteres Gegenangebot unterbreitet, das eine pauschale Lizenzzahlung in Höhe von 500.000 US-Dollar vorsah. Etwa drei Monate später, am 24. Juni 2021, hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung in einem weiteren Parallelverfahren vor dem Landgericht München I eine pauschale Lizenzzahlung in Höhe von 1 Million US-Dollar angeboten. Die Klägerin hat auch dieses Angebot abgelehnt.

94 Trotz dieser Gegenangebote hat die Beklagte über mehrere Jahre davon abgesehen, die Sicherheitsleistung zu erhöhen, obwohl diese nur etwas mehr als ein Prozent der pauschalen Lizenzgebühr betrug, welche die Beklagte selbst zuletzt als FRAND-Konditionen entsprechend ansah. Angesichts der geschilderten Entwicklung der Verhandlungen zwischen den Parteien hätte sie spätestens 2021 die Sicherheit in angemessenem Umfang erhöhen müssen. Tatsächlich hat die Beklagte jedoch bis zur mündlichen Verhandlung im Berufungsverfahren vom 31. Oktober 2024 die Sicherheitsleistung unverändert gelassen. Erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung, im Dezember 2024, hat die Beklagte die Sicherheit durch eine Bankbürgschaft über 1 Million US-Dollar erhöht. Dieses Verhalten trägt den vom Berufungsgericht gezogenen Schluss, dass die Berufung der Beklagten auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand schon deshalb erfolglos bleiben muss, weil ihr Verhalten keine ernstliche Lizenzbereitschaft erkennen lässt.

95 (e) Eine Vorlage an den Unionsgerichtshof ist auch insoweit nicht geboten.

96 Welche Anforderungen sich aus der bisherigen Rechtsprechung an die Ermittlung der Höhe einer angemessenen Sicherheitsleistung ergeben, mag in der einen oder anderen Hinsicht noch nicht abschließend geklärt sein. Für die Entscheidung des Streitfalls kommt es hierauf jedoch nicht an, weil die von der Beklagten geleistete Sicherheit nicht einmal annähernd einen Betrag erreichte, der nach dem Inhalt ihres eigenen Gegenangebots angemessen gewesen wäre.

97 3. Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht entschieden, dass der Unterlassungsanspruch nicht wegen Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen ist.

98 a) Der Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung ist nach § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führte. Die Norm dient der Umsetzung von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157 vom 30. April 2004), wonach die Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums unter anderem verhältnismäßig sein müssen (BT-Drucks. 19/25821 S. 52 f.).

99 b) Der Gesetzgeber hat in der Begründung des Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (vom 10. August 2021, BGBl. I 3490) deutlich gemacht, dass der Unterlassungsanspruch die regelmäßige Sanktion der Rechtsordnung bei Vorliegen einer Patentverletzung ist und eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs gegen den Verletzer nur in Ausnahmefällen in Betracht kommt (BT-Drucks. 19/25821 S. 53). Dies steht in Einklang mit der Rechtsprechung des Unionsgerichtshofs, nach welcher ein Ausschluss wegen Unverhältnismäßigkeit gegenüber dem Verletzer an strengere Voraussetzungen geknüpft ist als gegenüber einer Mittelsperson, deren Dienste im Zusammenhang mit der Rechtsverletzung in Anspruch genommen werden

(EuGH, Urteil vom 27. März 2014 - C-314/12, GRUR 2014, 468 Rn. 53 - UPC Telekabel Wien/Constantin Film Verleih u.a., zum Urheberrecht).

100 c) Bei der erforderlichen Würdigung aller Umstände des Einzelfalls kann unter anderem eine Rolle spielen, ob der Patentinhaber selbst Produkte herstellt oder vertreibt, die von der technischen Lehre des Patents Gebrauch machen und mit den angegriffenen Produkten in Wettbewerb stehen, oder ob es ihm primär um die Monetarisierung seiner Rechte geht. So können etwa eindeutig überzogene Lizenzforderungen gegen die Gewährung des Unterlassungsanspruchs sprechen. Dagegen ist allein der Umstand, dass der Verletzte das Patent nicht selbst durch eine eigene oder lizenzierte Produktion nutzt, nicht geeignet, einen Ausschluss des Unterlassungsanspruchs zu rechtfertigen (BT-Drucks. 19/25821 S. 53). Zu berücksichtigen sein kann ferner, ob die sofortige Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer aufgrund besonderer Umstände in einem besonders hohen Maße trifft und benachteiligt. Dies kann etwa dann in Betracht kommen, wenn die Lehre des Patents nur ein untergeordnetes, nicht funktionswesentliches Bauteil eines komplexen Gesamtprodukts betrifft und eine Umgestaltung unter Verzicht auf die Nutzung dieser Lehre mit einem hohen Aufwand verbunden ist. Darüber hinaus können subjektive Elemente zu berücksichtigen sein, etwa Art und Umfang des Verschuldens. In diesem Zusammenhang kann auch die Frage Bedeutung gewinnen, ob sich der Verletzer hinreichend um eine Lizenzvereinbarung bemüht hat (BT-Drucks. 19/25821 S. 54).

101 d) Bei Anwendung dieser Maßstäbe steht dem Unterlassungsanspruch der Klägerin der Einwand der Unverhältnismäßigkeit nicht entgegen. Besondere Umstände, die es rechtfertigen könnten, der Klägerin den aufgrund der Verletzungshandlungen der Beklagten begründeten Unterlassungsanspruch zu versagen, ergeben sich weder aus den Feststellungen noch aus dem Vorbringen der Revision.

102 aa) Ob das Vorbringen zutrifft, die Klägerin sei reine Patentverwerterin und verfolge nur monetäre Interessen, ist unerheblich. Wie bereits ausgeführt

wurde, begründet der Umstand, dass der Verletzte die technische Lehre des Patents nicht selbst nutzt, für sich genommen nicht den Ausschluss des Unterlassungsanspruchs.

103 bb) Bei der gebotenen Abwägung aller Umstände kommt der von der Beklagten verfolgten Verzögerungstaktik erhebliche Bedeutung zu. Wer von der Lehre eines standardessenziellen Patents Gebrauch macht, zugleich aber durch sein Verhalten gegenüber dem Patentinhaber zu erkennen gibt, dass er nicht lizenzwillig ist, kann sich regelmäßig nicht darauf berufen, der Unterlassungsanspruch begründe für ihn eine nicht gerechtfertigte Härte.

104 Der Benutzer eines standardessenziellen Patents hat, wie oben dargelegt wurde, einen Anspruch darauf, dass ihm der Patentinhaber die Benutzung der geschützten technischen Lehre zu FRAND-Bedingungen gestattet. Er hat damit die Möglichkeit, eine Gestattung der Benutzung zu erwirken, wobei die Parteien FRAND-Bedingungen nur durch zügige und vertrauensvolle Verhandlungen gemeinsam herausarbeiten können. Umgekehrt hat der Patentinhaber keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen Vertrags gegen den Benutzer. Lässt das Verhalten des Benutzers erkennen, dass er nicht lizenzwillig ist, kann der Patentinhaber nicht darauf verwiesen werden, sich mit Schadensersatzansprüchen zu begnügen. Wie der Unionsgerichtshof ausgeführt hat, darf dem Inhaber eines Rechts des geistigen Eigentums grundsätzlich nicht die Möglichkeit genommen werden, gerichtliche Schritte zu unternehmen, durch die gewährleistet wird, dass sein ausschließliches Recht tatsächlich beachtet wird und der Benutzer dieser Rechte grundsätzlich vor jeder Benutzung eine Lizenz einholen muss (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 57 f. - Huawei/ZTE).

105 cc) Die Beklagte hat in der Vergangenheit von der Lehre des für den EVS-Standard essenziellen Klagepatents Gebrauch gemacht. Dass ein Lizenzvertrag, der dieses Verhalten rechtfertigen könnte, bislang nicht zustande gekommen ist, beruht maßgeblich darauf, dass die Beklagte, wie oben dargelegt wurde,

über Jahre hinweg eine Verzögerungstaktik verfolgte. Den von der Revision angeführten, mit einem Unterlassungsgebot verbundenen wirtschaftlichen Nachteilen sowie der Frage, ob die Lizenzforderungen der Klägerin, wie die Revision geltend macht, überhöht sind, kommt unter diesen Umständen keine erhebliche Bedeutung zu.

106 Nach ihrem eigenen Vorbringen ist der Beklagten die Entwicklung einer Umgehungslösung gelungen, aufgrund derer sie bereits seit Februar 2022 in der Lage ist, Mobilgeräte zu vertreiben, die von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch machen. Danach hat die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nicht zur Folge, dass die Beklagte daran gehindert ist, ihre Produkte auf dem Markt zu vertreiben. Soweit der Unterlassungsanspruch nach dem Vortrag der Beklagten gleichwohl mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden ist, insbesondere, weil einige Netzbetreiber zum Vertrieb von Mobilgeräten nur bereit sind, wenn der EVS-Standard implementiert ist, fällt dies angesichts der fehlenden Lizenzbereitschaft der Beklagten nicht entscheidend zu ihren Gunsten ins Gewicht.

107 dd) Eine Vorlage an den Unionsgerichtshof ist auch insoweit nicht angezeigt.

108 In der Gesetzesbegründung zur Neufassung von § 139 Abs. 1 PatG sind mehrere Gesichtspunkte angesprochen, denen bei der Prüfung der Frage, ob der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise wegen Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen ist, Bedeutung zukommen kann. Anhaltspunkte dafür, dass die Anwendung der Norm bei Berücksichtigung dieser Umstände mit Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/48/EG nicht in Einklang steht, zeigt die Revision nicht auf, solche sind auch sonst nicht ersichtlich. Die Gesamtwürdigung im Einzelfall ist Sache des nationalen Gerichts.

109 4. Rechtsfehlerfrei und von der Revision unbeanstandet hat das Berufungsgericht die Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz bestätigt.

110 5. Die Revision der Beklagten bleibt auch insoweit erfolglos, als sie sich gegen den Umfang des der Klägerin zugesprochenen Anspruchs auf Auskunft und Rechnungslegung wendet. Der von der Beklagten zu leistende Schadensersatz ist nicht auf dasjenige beschränkt, was sich nach dem Maßstab einer Lizenzanalogie ergäbe.

111 Wie oben bereits erwähnt wurde, stellt die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs wegen Patentverletzung auch bei einem standardessenziellen Patent grundsätzlich keinen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers dar. Der Verletzer kann daher dem Schadensersatzanspruch des Patentinhabers nur einen eigenen Schadensersatzanspruch entgegenhalten, der auf die Nichterfüllung seines Anspruchs auf Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen gestützt ist und kraft dessen er verlangen kann, so gestellt zu werden, wie er stünde, hätte der Patentinhaber diesen Anspruch unverzüglich erfüllt (BGH, Urteil vom 5. Mai 2020 - KZR 36/17, BGHZ 225, 269 = GRUR 2020, 961 Rn. 111 - FRAND-Einwand I; BGH, Urteil vom 24. November 2020 - KZR 35/17, BGHZ 227, 305 = GRUR 2021, 585 Rn. 137 - FRAND-Einwand II).

112 Da die Beklagte, wie oben dargelegt wurde, sich nicht ernstlich bemüht hat, einen Lizenzvertrag mit der Klägerin abzuschließen, scheidet eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs im Streitfall aus. Die angegriffene Entscheidung ist danach auch insoweit nicht zu beanstanden, als sie die Verpflichtung der Beklagten bestätigt hat, Angaben auch zu Kosten und Gewinnen zu machen.

Roloff

Deichfuß

Tolkmitt

Vogt-Beheim

Kochendörfer

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 25.05.2022 - 7 O 14091/19 -

OLG München, Entscheidung vom 20.03.2025 - 6 U 3824/22 Kart -

Verkündet am:

27. Januar 2026

Schwaninger, Justizangestellte

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle